





Banská Bystrica 19. 1. 2021
OZ 235500/I-2-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa DeNuevo s. r. o., Českobrodská 1174, 198 00 Praha 9 - Kyje, Česká republika zastúpeného v konaní spoločnosťou Kapa Beta s. r. o., Slovenského národného povstania 365/76, 018 51 Nová Dubnica (ďalej „navrhovateľ“), na čiastočné vyhlásenie ochrannej známky č. 235500  majiteľa Malý gazda s. r. o., Hradisko 46, 090 42 Radoma, Slovenská republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 235500 za neplatnú sa zamieta.

Odôvodnenie:

Úradu bol 31.7.2019 doručený návrh na čiastočné vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 235500  (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), ktorý sa týkal tovarov „*mlieko a mliečne výrobky*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ podaný návrh odôvodnil tým, že je majiteľom dvoch slovných ochranných známk Európskej únie „GAZDA“, a to č. 10819936 s právom prednosti od 19.4.2012 a č. 11496288 s právom prednosti od 17.1.2013, ktoré sú zapísané pre tovary „*mlieko a mliečne výrobky*“ v triede 29. Konštatoval, že jeho ochranné známky sú vo vzťahu k napadnutej ochrannej známke staršími ochrannými známkami, napadnutá ochranná známka je zameniteľne podobná s jeho ochrannými známkami a je zapísaná pre zhodné výrobky.

K porovnaniu tovarov navrhovateľ poznamenal, že „*mlieko a mliečne výrobky*“ sú výrobkami každodennej spotreby, preto priemerný spotrebiteľ, za ktorého možno považovať konečného spotrebiteľa prípadne podnikateľa, ktorý výrobky kupuje na účel ich ďalšieho spracovania, venuje ich výberu len nízku mieru pozornosti. Konštatoval, že kolízne tovary jeho ochranných známk s tovarmi, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka, sú zhodné. K porovnaniu ochranných známk uviedol, že jeho ochranné známky sú celé obsiahnuté v napadnutej ochrannej známke, slovo „GAZDA“ v napadnutej ochrannej známke je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti a sú z vizuálneho aj z fonetického hľadiska podobné v bežnej miere, sémanticky sú podobné vo vysokej miere. Na základe uvedeného navrhovateľ konštatoval, že označenia sú si celkovo podobné a existuje pravdepodobnosť ich zámény na strane verejnosti.

Na základe uvedeného navrhovateľ požiadal, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú.

Listom úradu z 9.9.2019 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 14.11.2019 zdôraznil, že medzi porovnávaným ochrannými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámery na strane relevantnej verejnosti. K porovnaniu ochranných známk z vizuálneho hľadiska podotkol, že dominantným prvkom napadnutej ochrannej známky je grafický prvok malého chlapca s ovečkou a horskými štípmi a medzi slovnými prvkami „Malý gazda“ a „GAZDA“ existuje po grafickej stránke celý rad rozdielov. Poukázal na to, že slovo „Gazda“ v napadnutej ochrannej známke nie je na rozdiel od ochranných známk navrhovateľa základným, resp. výrazným rozlišovacím prvkom a nemalo by byť brané ako rozhodujúci prvok pri porovnaní označení. Majiteľ upozornil aj na rozdiel pri porovnaní z fonetického hľadiska, a to s ohľadom na rozdiel v ich začiatkovej časti. K sémantickému hľadisku majiteľ konštatoval, že slovo „gazda“ má zrejmy význam ako označenie osoby, ktorá vlastní a samostatne obrába pôdu, a v súvislosti s tovarmi v triede 29 má len veľmi nízku mieru rozlišovacej spôsobilosti, čo vedie k záveru, že ochranné známky navrhovateľa sú bez rozlišovacej spôsobilosti a miera ich rozlišovacej spôsobilosti by mala byť zohľadnená pri celkovom posúdení porovnávaných označení. Majiteľ zdôraznil, že navrhovateľ nie je jediný, ktorý môže používať bežné slovo „gazda“, pretože toto slovo sa používa pri činnosti osôb, ktoré vlastní a obrábajú pôdu, a pri produktoch ich práce, medzi ktoré patria aj tovary patriace do triedy 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Majiteľ podotkol, že v prípade napadnutej ochrannej známky slovo „gazda“ nie je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti, vystupuje skôr v sekundárnej rovine, kým v ochranných známkach navrhovateľa je zrejme toto slovo nositeľom rozlišovacej spôsobilosti. S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti majiteľ konštatoval, že medzi porovnávaným označeniami nevzniká nebezpečenstvo zámery, pretože kolízne ochranné známky sú rozdielne a napadnutá ochranná známka je v porovnaní s nimi natoľko originálna, že v mysli priemerného spotrebiteľa nevznikne predstava, že tovary alebo služby označené napadnutou ochrannou známkou sú tovarmi alebo službami navrhovateľa. Majiteľ tiež poznamenal, že navrhovateľ nepreukázal používanie svojich ochranných známk na území Slovenskej republiky, preto podľa neho vyvstáva otázka, či sú riadne používané na relevantnom území Slovenskej republiky, a nie len na území Českej republiky.

Majiteľ poukázal na to, že napadnutá ochranná známka má nielen vybudované dobré meno, ale postupne si buduje známosť v priestore Európskej únie, aj vo svete. Podľa majiteľa boli zakladateľmi spoločnosti manželia Š., ktorí v roku 2010 založili farmu a v roku 2012 sa pustili do výstavby mliekare a o rok neskôr začali vyrábať produkty z ovčieho mlieka. Názov „Malý gazda“ bol vymyslený podľa ich syna. Manželvia začali vyrábať aj jogurty z kravského mlieka, ktoré sú plnené do skleneného obalu a jogurty s označením „Malý gazda“ sa stávali čoraz obľúbenejšími, o čom svedčí nárast ich produkcie. Majiteľ vyzdvihol, že dôkazom kvality jeho produktov a dobrého mena označenia je účasť na celosvetovej kvalitatívnej súťaži v roku 2015, kde sa jogurty „Malý gazda“ dostali zo stoviek hodnotených produktov do finálového výberu a k významnejším úspechom patrí aj zlatá medaila za obal v celosvetovej dizajnerskej súťaži v kategórii mliečnych výrobkov v roku 2014 v Tokiu. Majiteľ uviedol prehľad počtu predaných kusov jogurtov za obdobie rokov 2013 (33 tis.) až 2018 (viac ako 1,1 mil. ks), celkovo za toto obdobie šlo o viac ako 3,8 mil. kusov jogurtov.

Majiteľ na základe uvedeného konštatoval, že medzi napadnutou ochrannou známkou a ochrannými známkami navrhovateľa nie je nebezpečenstvo ani pravdepodobnosť ich zámery, keďže nie sú podobné. Tiež vyslovil názor, že postup navrhovateľa pri podaní návrhu v ňom vyvoláva pochybnosti ohľadom účelu a cieľa jeho podania. Konštatoval, že napadnutá ochranná známka je spôsobilá odlišiť tovary a služby majiteľa od tovarov a služieb navrhovateľa, resp. od iných majiteľov ochranných známk, ktoré obsahujú slovo „gazda“. Tovary označené napadnutou ochrannou známkou si nebudú spotrebiteľia spájať s navrhovateľom, čoho dôkazom je skutočnosť, že majiteľ umiestňuje na trhu milióny kusov svojich výrobkov a teda je spotrebiteľom na Slovensku dobre známy.


Na základe uvedených dôvodov majiteľ navrhol, aby úrad návrh zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 3.12.2019 bol majiteľ s prihladením na nutnosť preskúmania podmienok § 35a ods.1 zákona o ochranných známkach vyzvaný na predloženie dôkazov o skutočnom používaní napadnutej ochrannej známky v Slovenskej republike počas piatich po sebe idúcich rokov spadajúcich do obdobia pred podaním predmetného návrhu, a to v rozsahu, aby na ich základe bolo možné vyvodiť, či sa navrhovateľ o tomto používaní dozvedel, resp. mohol dozvedieť.

Majiteľ podaním doručeným úradu 8.10.2020 predložil dôkazy na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky. Poukázal na to, že produkciu mliečnych výrobkov s označením, ktoré tvorí napadnutú ochrannú známku, zabezpečovala spoločnosť VIRIBUS UNITIS s. r. o., ktorej spoločníkmi

a konateľmi boli manželia Š. Konštatoval, že spoločnosť bola založená v roku 2010 a ňou bola realizovaná výroba, predaj a marketing produkcie nesúcej označenie „Malý gazda“. Zdôraznil, že napr. v roku 2010 bolo vyrábaných cca 10 tis. jogurtov týždenne. Majiteľ na preukázanie používania predložil fotodokumentáciu, články z tlače, reklamné materiály, faktúry, pričom vysvetlil, že na faktúrach sú produkty označované napr. ako Farmársky jogurt s uvedením príchuti. Poukázal tiež na to, že v prvej etape zabezpečovala výrobu spoločnosť VIRIBUS UNITIS s. r. o., neskôr spoločnosť majiteľa.

Majiteľ konštatoval, že používa pri svojej produkcii napadnutú ochrannú známku aj ochrannú známku

Európskej únie č. 14470488 . Produkcia pod napadnutou ochrannou známkou je realizovaná ako tzv. klasik, a odlišuje sa pri fakturácii dodávok, pričom okrem jogurtov, ktoré tvoria podstatnú časť produkcie, sú napadnutou ochrannou známkou označované aj ďalšie výrobky, predovšetkým syry, avšak v menšej miere, pretože ide o ručnú výrobu. Uviedol, že v roku 2014 bol v Prešove otvorený obchod s výrobkami „Malý gazda“, celý jeho výklad bol prekrytý napadnutou ochrannou známkou, rovnako pútač pred vchodom a chladiace vitríny. Obdobne bola upravená aj mini predajňa vo Svidníku, ktorá bola otvorená už v roku 2012. Majiteľ predložil aj dôkazy o účasti na celosvetovej súťaži v roku 2015, tiež o získaní zlatej medaily za obal jogurtu v roku 2014 v Tokiu. Konštatoval, že aktuálne sú výrobky s týmto označením predávané na viac ako 300 predajných miestach, predajná sieť sa postupne vyvíjala (knihy pohľadávok 1/2014).

Listom úradu z 20.11.2020 bolo vyjadrenie majiteľa s dôkazmi o používaní napadnutej ochrannej známky zaslané navrhovateľovi.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:


Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o návrhu na čiastočné vyhlásenie ochrannej známky č. 235500  za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Malý gazda s. r. o., Hradisko 46, 090 42 Radoma, Slovenská republika (pôvodne od zápisu do 5.2.2018 VIRIBUS UNITIS s. r. o., Hlavná 73/44, 091 01 Stropkov, potom až do 19.6.2019 Ing. Zuzana Ševcová, Hradisko 46, 090 42 Radoma) s právom prednosti od 26.2.2013 bola 10.9.2013 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky Európskej únie „GAZDA“ č. 10819936 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 19.4.2012, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- slovnej ochrannej známky Európskej únie „GAZDA“ č. 11496288 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 17.1.2013, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti ochranných známok vyplýva, že ochranné známky navrhovateľa majú skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda sú vo vzťahu k nej staršími ochrannými známkami.

Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky bol podaný viac ako 5 rokov po zápise napadnutej ochrannej známky, preto je potrebné preskúmať aj to, či nedošlo k naplneniu podmienok ustanovenia § 35a ods. 1 zákona o ochranných známkach.

Posúdenie obmedzenia práv navrhovateľa v dôsledku strpenia podľa § 35a ods. 1 zákona o ochranných známkach

Podľa § 35a ods. 1 citovaného zákona majiteľ staršej ochrannej známky (§ 4) alebo užívateľ starších práv uvedených v § 7 písm. c), d) a f) nie je oprávnený žiadať vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú pre tovary alebo služby, pre ktoré sa táto neskoršia ochranná známka používa, ak strpel jej používanie počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, pričom si bol tohto používania vedomý; to neplatí, ak prihláška neskoršej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

Účelom ustanovenia § 35a ods. 1 citovaného zákona je obmedzenie práv majiteľa staršieho práva žiadať o vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú, ak napriek používaniu neskoršej ochrannej známky zostal majiteľ staršieho práva určitý čas (viac ako päť rokov) nečinný. To znamená, že majitelia starších práv už nesmú žiadať o vyhlásenie neplatnosti ani nesmú napádať používanie neskorších ochranných známok, ak ich používanie vedome dostatočne dlhý čas tolerovali. Zároveň však nemožno uplatniť ustanovenie § 35a ods. 1 citovaného zákona vedúce k obmedzeniu práv navrhovateľa, ak bolo preukázané, že prihláška neskoršej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Súčasne je nutné poukázať na to, že strpenie je objektívnou skutočnosťou, ktorá nastane len vtedy, ak dôjde k prekrytiu a prieniku všetkých predpokladov, ktoré je potrebné vyhodnotiť. Strpenie sa viaže k používaniu neskoršej ochrannej známky a má dopad, ak k nemu účinne dôjde, na uplatnenie práv zo staršej ochrannej známky v § 35a ods. 1 citovaného zákona. Dôsledkom preukázaného strpenia je tá právna skutočnosť, že používaniu neskoršej ochrannej známky nemôže byť už nikdy bránené tým subjektom, ktorý používanie neskoršej ochrannej známky strpel.

Predpoklady strpenia podľa ustanovenia § 35a ods. 1 zákona o ochranných známkach možno vymedziť ako päť podmienok, ktoré musia byť splnené súčasne, a to


1. zápis neskoršej ochrannej známky do registra ochranných známok,
2. používanie neskoršej ochrannej známky (nemožno ho jednoducho predpokladať),
3. uplynutie lehoty piatich po sebe nasledujúcich rokov, kedy je/bola neskoršia ochranná známka používaná,
4. existencia zákonnej možnosti namietat' proti používaniu neskoršej ochrannej známky,
5. vedomosť subjektu strpenia o zápise a používaní neskoršej ochrannej známky.




Prvú podmienku, resp. predpoklad na posúdenie obmedzenia práv majiteľa staršej ochrannej známky v dôsledku strpenia, ktorou je zápis neskoršej ochrannej známky do registra, možno považovať za splnenú, pretože napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra 10.9.2013.


Ďalej je pre posúdenie otázky, či navrhovateľ strpel používanie napadnutej ochrannej známky, nutné preskúmať naplnenie ďalších podmienok, a to používanie neskoršej ochrannej známky, uplynutie lehoty piatich po sebe nasledujúcich rokov, počas ktorých bola napadnutá ochranná známka používaná na území Slovenskej republiky a následne od toho sa odvíjajúca vedomosť majiteľa staršej ochrannej známky o tomto používaní, a tým aj existujúca možnosť namietat' proti používaniu neskoršej ochrannej známky.


Majiteľ napadnutej ochrannej známky poukázal na skutočnosť, že napadnutú ochrannú známku používa od roku 2012, teda že navrhovateľ mal možnosť dozvedieť sa o jej používaní. Súčasne majiteľ na preukázanie používania napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky predložil nasledovné dôkazy:





- faktúry majiteľa (13 ks) pre rôznych odberateľov zo Slovenska z obdobia rokov 2017 až 2019 (z toho jedna je datovaná po podaní návrhu) predovšetkým za jogurty, jedna je aj za syry, na faktúrach je zobrazená

napadnutá ochranná známka v miernej farebnej úprave  a tiež pri fakturovaných výrobkoch - jogurtoch je okrem ich príchuti uvedená aj informácia „klasik design OZ 235500“, príloha 1,








- článok z e-dukla.sk, týždenníka podduklianskeho regiónu zo 17.3.2014, o farmárskej rodine Š. z Radomy a ich farme, v článku je informácia o tom, že činnosť začali v roku 2010, vyrobia cca 10 tis. jogurtov týždenne, 40 tis. mesačne, sú tu tiež fotografie jogurtov a syra v sklenenom obale, príloha 2,
- ukážky viečok/etikiet výrobkov: ovčia bryndza a farmársky jogurt - rôzne príchuti, na ktorých je okrem názvu výrobkov zobrazená aj napadnutá ochranná známka v miernej farebnej úprave ; fotografie výrobkov (bryndza, jogurty, maslo, syr), ktoré boli podľa vlastností predložených súborov nasnímané v roku 2013 a 2014, etikety jogurtov zobrazených na fotografiách sa zhodujú s ukážkami etikiet a je na nich napadnutá ochranná známka v miernej farebnej úprave  , fotografia auta z roku 2013, na ktorom je napadnutá ochranná známka v miernej farebnej úprave  spolu s údajmi o spoločnosti VIRIBUS UNITIS s. r. o. (pozn. predchádzajúci majiteľ napadnutej ochrannej známky) aj s odkazom na www.malygazda.sk, príloha 3,
- dodacie listy vystavené spoločnosťou VIRIBUS UNITIS s. r. o. pre českú spoločnosť z Prahy, datované od 28.8.2014 do 30.12.2014 (celkovo 17) za farmárske jogurty s rôznou príchuťou (v množstve viac ako 67 tis. kusov jogurtov) z prevádzky Minimliekareň Malý gazda, Radoma, časť dokladov vystavila p. Š., príloha 4,
- faktúry spoločnosti VIRIBUS UNITIS s. r. o., pre viacerých odberateľov zo Slovenska, okrem iného aj pre niektoré známe slovenské reťazce, z októbra až decembra 2014 (24 ks) v celkovej sume cca 10 tis. eur za značné množstvo jogurtov - okolo 12 tis., ďalších 6 faktúr z novembra a marca 2014 pre spoločnosť z Bratislavy, na ktorých je uvedené, že sú vystavené na základe dodacích listov, príloha 5,
- materiál s názvom „Dizajn logotypu“ z 27.2.2014 (podľa vlastností dokumentu) vytvorený spoločnosťou

Pergamen, v ktorom sú zobrazené rôzne varianty loga  , príloha 6,

- kniha pohľadávok spoločnosti VIRIBUS UNITIS s. r. o., vytlačená z účtovníckeho programu z roku 2013, v ktorom je sumár pohľadávok od 15.3. 2013 do 31.12.2013 spolu s menami obchodných partnerov a ich úhradami, zoznam obsahuje okrem iných aj odberateľov uvedených na faktúrach v prílohe 5, ktorí od spoločnosti odoberali v roku 2014 výrobky - jogurty, ide o veľkoobchody s potravinami, resp. spoločnosti, ktoré prevádzkujú potraviny, ako aj školy, celková uhradená suma za toto obdobie bola cez 157 tis. eur, príloha 7,
- reklamný prospekt „Spoznáte nás podľa chuti, Mliečne výrobky od malého gazdu“ zo 14.5.2014, v prospekte je opísaná rodinná mliekareň Malý gazda, ktorej majiteľmi sú manželia Š. a ktorá vyrába jogurty, syry a bryndzu, aj iné pochúťky z kravského i ovčieho mlieka; ukážka obchodného listu z mája 2014, určeného obchodným partnerom od p. Š. ako konateľky a majiteľky mliekarene Malý gazda, v liste je uvedená informácia o sortimente mliekarene Malý gazda a o tom, že dvakrát týždenne mliekareň robí rozvoz v Košickom a Prešovskom kraji, raz týždenne v Bratislave, uvedený je kontakt na Minimliekareň Malý gazda, VIRIBUS UNITIS s. r. o., pričom na prospekte a aj na obchodnom liste je zobrazené označenie  , príloha 8,
- kalkulácie od spoločnosti Pergamen Trnava s. r. o. z 12.5.2014 a zo 14.5.2014 pre VIRIBUS UNITIS s. r. o./ p. Š. na zákazku Malý gazda/ fotografovanie jogurtov a za grafické práce - návrh na obchodný list a promo leták, za tlač každého v množstve 100 ks a za dopravu kuriérom, príloha 9,
- výber z rôznych článkov s priamymi linkami na konkrétny článok z www.malygazda.sk z 25.2.2015, z <https://bardejov.korzar.sme.sk> z 29.10.2014, na blogoch - súkromných stránkach (blogspot.com v cudzích znakoch a z blogspot.cz, oba z roku 2015, v ktorých je zobrazený jogurt Malý gazda), z www.svidnik.sk z 19.12.2014, www.cas.sk z 1.11.2014, www.designportal.cz z 28.3.2015, články informujú o farme Malý gazda, jogurtoch s rovnomenným názvom, aj o tom, že zástupca firmy prváčikom vo Svidníku daroval

jogurty, o súťaži Pentawards z roku 2014 v Tokiu, v ktorej obal jogurtu Malý gazda s logom  uspel v konkurencii a získal zlatú medailu za najlepší dizajn v kategórii potravín, tiež že víťazné logo sa od pôvodného  (napadnutá ochranná známka) trochu odlišuje, v článkoch je zobrazená napadnutá ochranná známka v miernej farebnej úprave  , ktorá je umiestnená aj na okne predajne v podobe  , tiež je zobrazené aj víťazné logo, diplom za zlatú medailu, údaje o profile Malý gazda na

sociálnej sieti, podľa ktorých funguje od októbra 2015, okrem iného je uvedené, že stránku, na ktorej je značka s logom, videlo 300 tis. ľudí; je tu aj článok z maďarského časopisu, príloha 10,

- ukážky etikety na výrobok syr (Bačove uzličky s pikantným korením), ktorá bola vytvorená 12.7.2013 (podľa vlastností dokumentu), letáku „Farmársky obchod Malý gazda Otváracie hodiny“, vizitiek Ing. Š., majiteľky spoločnosti (farmársky obchod Malý gazda, spoločnosť VIRIBUS UNITIS, s. r. o.), na ktorých je zobrazená napadnutá ochranná známka v miernej farebnej úprave ; ponukový list v anglickom jazyku z roku 2016, návrh letáku a vizuálu s označením , príloha 11,
- kópia článku s názvom „Jogurtom ohúrili Tokio“, usudzujúc podľa predchádzajúcich informácií bol článok publikovaný v roku 2014, je v ňom opísaná aj myšlienka vzniku označenia tvoriaceho napadnutú ochrannú známku, pozostávajúceho z grafického prvku chlapca (syna majiteľov) v goralskom klobúčiku s ovečkou, za ktorým sú znázornené Tatry, na ilustračných fotografiách sú zobrazené jogurty s napadnutou ochrannou známkou v miernej farebnej úprave  aj jogurty s označením , ktoré získalo ocenenie v Tokiu, príloha 12,
- prezentácia „Malý gazda Ako sme začínali“, v ktorej sú informácie o založení firmy VIRIBUS UNITIS s. r. o. a založení farmy v roku 2010, o výstavbe mliekarne Hradisko, farmárskom obchode v Stropkove 12/2012, začiatku výroby v Hradisku v roku 2014, spolu s fotografiami, ukážky nového loga z 2/2013 , t. j. napadnutej ochrannej známky, fotografie prvých výrobkov, fotografie farmárskeho obchodu v Prešove , označeného napadnutou ochrannou známkou v miernej farebnej úprave , príloha 13.

Predložené dôkazy sa vzťahujú na územie Slovenskej republiky, kde majiteľ vykonával činnosť a dodával svoje výrobky, resp. aj na územie Českej republiky, kam majiteľ tiež dodával svoje výrobky. Takmer všetky dôkazy sú datované a možno konštatovať, že pokrývajú obdobie minimálne od 10.9.2013, kedy bola napadnutá ochranná známka zapísaná, až do roku 2019.

Po posúdení predložených dôkazov bolo zistené, že predchádzajúci majitelia napadnutej ochrannej známky pôsobili ako prevádzkovatelia farmy a v súčasnosti je prevádzkovateľom majiteľ, pričom farma nesie označenie s názvom „Malý gazda“. Táto farma je producentom a výrobcom mlieka, mliečnych výrobkov, a to cca od roku 2010. Predložené faktúry (príloha 1 a 5), preukazujú, že majiteľ dodával svoje výrobky, a to predovšetkým jogurty rôznym odberateľom – veľkoobchodom, prevádzkovateľom predajní potravín, či reťazcom predajní na Slovensku, a to v priebehu rokov 2014, 2017 až 2019. Na základe predloženej knihy pohľadávok v prílohe 7 možno usudzovať, že majiteľ dodával svoje tovary, a to jogurty, resp. mliečne výrobky odberateľom na Slovensku už v roku 2013. Je totiž zrejme, že v knihe pohľadávok sú odberatelia, ktorým dodával majiteľ výrobky aj v nasledujúcich rokoch, pričom z predložených fotografií, reklamných materiálov a prospektov vyplýva, že výrobky označené napadnutou ochrannou známkou boli reálne vyrábané už v roku 2013. Súčasne na základe dôkazov v prílohe 4 bolo preukázané dodávanie značného množstva jogurtov v priebehu roka 2014 aj do Českej republiky, teda krajiny pôvodu navrhovateľa. Podľa predložených článkov, odkazu na profil majiteľa od roku 2015 a s prihliadnutím na preukázané dodávky tovarov od roku 2017 možno usúdiť, že produkcia výrobkov majiteľa prebiehala kontinuálne počas celého posudzovaného obdobia. Ďalej z predložených dôkazov vyplýva, že výrobky dodávané na trh boli označované napadnutou ochrannou známkou, čo preukazujú nielen ich fotografie predložené majiteľom, ale aj fotografie výrobkov zobrazené v rôznych článkoch. Bolo zistené, že majiteľ prevádzkoval vlastné obchody v Stropkove a Prešove, ktoré boli tiež označené napadnutou ochrannou známkou. Zároveň z predložených dôkazov vyplýva, že prostredníctvom rôznych článkov bola v médiách propagovaná napadnutá ochranná známka, ktorá je spätá s rodinnou farmou nazvanou Malý gazda a bola prezentovaná súbežne s príbehom o jej majiteľoch a ich začiatkoch, ako aj o tom, čím bolo jej vytvorenie inšpirované. Predložené dôkazy tiež preukazujú, že majiteľ si inovoval pôvodné logo - napadnutú ochrannú známku, v roku 2014, a toto označenie, tvorené rovnakým slovným spojením ako v napadnutej ochrannej známke rovnako spolu s obrazovým motívom chlapca s ovečkou, získalo ocenenie v súťaži v Tokiu v Japonsku, čo bolo verejnosti prezentované vo viacerých článkoch v slovenských médiách, a to súčasne s napadnutou ochrannou známkou.

Z predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti možno usúdiť, že dodávky mliečnych výrobkov majiteľa v rokoch 2013 až 2019 boli značné, pravidelné a boli určené rôznym odberateľom na Slovensku. Súčasne možno z dôkazov usudzovať, že v súvislosti s predmetnými tovarmi bola používaná napadnutá ochranná známka, ktorá bola zobrazená na etiketách výrobkov, na faktúrach, ale aj na obchodoch

a v propagačných letákoch. Možno teda konštatovať, že majiteľ preukázal prítomnosť výrobkov označených napadnutou ochrannou známkou na našom trhu už od roku 2013. Uvedené dôkazy preukazujú, že takto označené výrobky sa na slovenský trh skutočne dostali a že sa slovenskí spotrebiteľia s takto označenými výrobkami mohli reálne stretnúť a kúpiť si ich.

Na základe vyhodnotenia predložených dôkazov možno konštatovať, že majiteľ používal napadnutú ochrannú známku vo vzťahu ku kolíznym tovarom a jeho výrobky označené napadnutou ochrannou známkou boli dostupné na príslušnom trhu na území Slovenskej republiky od roku 2013 až do roku 2019. Napadnutá ochranná známka bola do registra zapísaná 10.9.2013 a bola aj používaná, teda lehota piatich po sebe idúcich rokov jej používania, v rámci ktorej bolo možné uplatniť návrh na jej vyhlásenie za neplatnú márne uplynula v roku 2018.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že boli splnené aj ďalšie podmienky vyplývajúce z ustanovenia § 35a ods. 1 zákona o ochranných známkach, ktorými sú používanie napadnutej ochrannej známky a uplynutie päťročnej doby jej používania.

V rámci posúdenia existencie 4. a 5. podmienky, t. j. zákonnej možnosti namietať proti používaniu neskoršej ochrannej známky a vedomosti subjektu strpenia o zápise a používaní neskoršej ochrannej známky, je potrebné zohľadniť, či sa tento subjekt mohol nejakým spôsobom brániť proti používaniu neskoršej ochrannej známky a ak áno, či tak urobil, respektíve, či by jeho nečinnosť bolo možné považovať za tolerovanie, strpenie neskoršej ochrannej známky. Rozhodujúcou je pritom skutočnosť, či sa navrhovateľ ako majiteľ staršej ochrannej známky s napadnutou ochrannou známkou stretol, mohol stretnúť, t. j. či jej používanie bolo skutočné do tej miery, že výrobky ponúkané pod staršou ochrannou známkou a výrobky označené neskoršou ochrannou známkou sa mohli na trhu stretnúť.

S prihliadnutím na zistené okolnosti prípadu možno konštatovať, že navrhovateľ mohol byť oboznámený s existenciou spoločnosti majiteľa a s napadnutou ochrannou známkou používanou v súvislosti s jeho produktmi. Napadnutá ochranná známka bola používaná do takej miery, že za obvyklých okolností sa navrhovateľ pri svojej činnosti o nej mohol a mal dozvedieť. Nemožno opomenúť aj to, že pre každého podnikateľa je kľúčové a nevyhnutné poznať svoju konkurenciu, mapovať situáciu na trhu, činnosti a ponuky ostatných súťažiteľov. Podľa predložených dôkazov je nepochybné, že majiteľ napadnutú ochrannú známku používal dlhodobo, kontinuálne a svoje výrobky dodával viacerým odberateľom na Slovensku, dokonca aj do Českej republiky, a o napadnutej ochrannej známke v spojení s mliečnymi výrobkami bola verejnosť primerane oboznámená aj prostredníctvom médií.

Možno považovať za preukázané, že navrhovateľ za týchto okolností musel byť, resp. mal si byť vedomý používania neskoršej ochrannej známky, avšak nezamedzil jej používaniu včas, ani adekvátne nebránil svoje skoršie práva, teda vedome strpel jej používanie a nezabránil mu napriek tomu, že takáto zákonná možnosť existovala a umožňovala mu voči nežiaducemu stavu zakročiť. Preto možno i ďalšie podmienky (4. a 5. podmienku) ustanovené v § 35a ods. 1 citovaného zákona považovať za naplnené.

Navrhovateľ tak v zmysle § 35a ods. 1 zákona o ochranných známkach stratil možnosť uplatniť si svoje práva zo skoršej ochrannej známky. V tomto prípade by nebolo možné prekonať naplnené podmienky vymedzené na posúdenie predpokladov strpenia len prípadným tvrdením navrhovateľa, že o používaní neskoršej ochrannej známky nemal vedomosť. Akceptovanie takéhoto tvrdenia, napriek tomu, že bolo preukázané používanie napadnutej ochrannej známky, by znamenalo popretie účelu inštitútu strpenia, ktorý majiteľom neskorších ochranných znáмок garantuje, že po dostatočne dlhej dobe používania ochranných znáмок a v prípade konania v dobrej viere, už ich ochranná známka nemôže byť napadnutá návrhom na neplatnosť na základe starších práv definovaných v § 35a ods. 1 zákona o ochranných známkach.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že došlo k prepadnutiu práv navrhovateľa žiadať vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú a návrh na vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú bol podaný po tom, čo navrhovateľ strpel používanie neskoršej ochrannej známky počas doby piatich po sebe nasledujúcich rokov.

Vzhľadom na to, že navrhovateľ strpel používanie napadnutej ochrannej známky dlhšiu dobu, než povoľuje ustanovenie § 35a ods. 1 zákona o ochranných známkach, je nutné jeho návrh zamietnuť. Navrhovateľ nie je viac oprávnený žiadať jej vyhlásenie za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na ustanovenia uvedené v § 35a ods. 1, teda aj ním uplatnený § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Berúc do úvahy

uvedené, nebolo potrebné preskúmať naplnenie podmienok uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Vladimír Hardoň
podpredseda

Doručiť:

Kapa Beta, s. r. o.
Slovenského národného povstania 365/76
018 51 Nová Dubnica

TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o.
Dostojevského rad 5
811 09 Bratislava